

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Страна карт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2629143, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2629143 на группу изобретений «Пластиковый брелок с полноцветной печатью, оснащенный встроенной RFID-меткой, и способ его изготовления», обладателем исключительного права на которую является Демидов Иван Сергеевич (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2016129994/12 с приоритетом от 21.07.2016 и действует со следующей формулой:

«1. Пластиковый брелок с полноцветной печатью, оснащенный встроенной RFID-меткой, отличающийся тем, что имеет массу 4,65-4,95 г, прямоугольную форму длиной 50,95-51,05 мм, шириной 24,61-24,71 мм, толщиной 3,34-4,34 мм, имеет круглое отверстие у одного из углов с внутренним диаметром 4,00-4,50

мм, для крепления кольца, выполнен с закругленными углами, причем угол вблизи отверстия имеет радиус закругления $R=5,00-6,00$ мм, а остальные три угла имеют радиус $R=3,00-3,36$ мм; содержит последовательно совмещенные слои пластикового ламината, декоративно-информационного слоя лицевой стороны, центрального преламината с установленной как минимум одной RFID-меткой, декоративно-информационного слоя обратной стороны, пластикового ламината, образующих вместе основу, а поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы.

2. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что материал центрального преламината и декоративно-информационного слоя окрашены в различные цвета.

3. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что содержит электронную схему со светодиодной лампочкой.

4. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что слой композитной линзы выполнен из материала на основе полиуретана.

5. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что толщина средней части слоя композитной линзы составляет не менее 1,4 мм.

6. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что центральный преламинат содержит изображение и/или текст, светящиеся под воздействием УФ света, направленного на торцевую часть брелока.

7. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что декоративно-информационный слой содержит изображение или надпись, выполненные методом тиснения, видимые при попадании света под определенным углом к поверхности брелока.

8. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что пластиковый ламинат представляет собой материал из групп PVC, PET, PC.

9. Способ изготовления пластикового брелока по п. 1, заключающийся в том, что используют листовые материалы слоев брелока одинакового размера, при этом вначале формируют центральный преламинат, для чего на лист с установленной RFID-меткой(ами) укладывают с двух сторон, лицевой и обратной стороны, пластиковые листы и термокомпрессионным способом

соединяют листы между собой; далее формируют многослойную конструкцию - основу, для чего с обеих сторон центрального преламината укладывают по информационно-декоративному листу и защитному ламинирующему слою, затем термокомпрессионным способом соединяют все листы между собой, из полученной многослойной конструкции высекают множество, например 24, 48, 72 и более, заготовок брелоков со сквозными круглыми отверстиями каждый, при этом брелоки удерживаются на основе за полукруг с угла вблизи отверстия, причем на полукруге сделаны две надсечки, затем все заготовки покрывают с одной стороны жидким материалом на основе полиуретана, далее идет процесс полимеризации, после чего лист с заготовками переворачивают и покрывают все заготовки с другой стороны жидким материалом на основе полиуретана, при полимеризации которого образуется обратный слой композитной линзы, затем многослойный лист с заготовками высушивают, а готовые брелоки извлекают из основы и упаковывают.

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что температура и вязкость жидкого материала для получения необходимого объема и высоты композитной линзы подбирается эмпирическим способом.

11. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы содержит антибактериальную добавку.

12. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы содержит ароматическую добавку, придающую запах изделию.

13. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы содержит в своем составе глиттер.

14. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы содержит в своем составе цветные и/или флуоресцентные добавки.

15. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы не пропускает ультрафиолетовый свет.

16. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы устойчив к загрязнению.

17. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы устойчив к многократным перегибам».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретений специалистом в данной области техники.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Сафина З.И. и др., «Технология склеивания изделий из композиционных материалов», Учебное пособие, Казань, Изд. КНИТУ, 2014 г., стр. 2-8 (далее – [1]);

- патентный документ US 7156301 B1, дата публикации 02.01.2007 (далее – [2]);

- патентный документ US 2015041546 A1, дата публикации 12.02.2015 (далее – [3]);

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 «Карты идентификационные. Физические характеристики», дата введения 01.01.2008, п. 5.1.1 (далее – [4]);

- патентный документ CN 105670476 A, дата публикации 15.06.2016, реферат (далее – [5]);

- патентный документ JP 2002146305 A, дата публикации 22.05.2002, реферат (далее – [6]);

- патентный документ RU 2296786 C2, дата публикации 10.04.2007, реферат (далее – [7]);

- распечатки страниц из сети Интернет, содержащие сведения из статей: «Полноцветная печать», «Офсетная печать», «Смарт-карты. Часть 1. Принцип работы», «PVC Keyfob 07», «UHF RFID-брелок PVC Ероху Keyfob», «Свойства полиуретана в сравнении с резиной» (далее – [8]).

В отношении основания для признания патента недействительным: «несоответствие документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники» лицо, подавшее возражение, указало, что документы заявки не подтверждают возможность осуществления изобретений по оспариваемому патенту и не подтверждают возможность получения заявленного технического результата.

В возражении указано, что независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержит признаки, касающиеся того, что поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в описании и в независимом пункте 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не раскрыта операция покрытия слоем клея заготовки для брелока.

В связи с изложенным в возражении сделан вывод о том, что в формуле изобретения не соблюдено единство изобретений, поскольку в пункте 1 формулы охарактеризовано устройство, включающее слой клея, расположенного между заготовкой и композитной линзой, а в пункте 9, иллюстрирующем способ получения устройства по пункту 1, операция по нанесению слоя клея не указана, т.е. способ по пункту 9 описывает получение иного устройства.

Также в возражении отмечено, что признак «слой клея», приведенный в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, выражен обобщенным понятием, при этом характеристики и частные случаи используемого клея в описании не приведены, а, следовательно, в отношении указанного признака не раскрыто, как может быть осуществлено изобретение с реализацией назначения изобретения и отсутствует подтверждение достижения технического результата.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретений с полнотой,

достаточной для осуществления группы изобретений специалистом в данной области техники.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, техническим результатом изобретения по части устройства по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, заключается в следующем:

- в создании устройства, выполняющего функцию брелока и бесконтактной смарт-карты;
- повышении его устойчивости к физическим нагрузкам, возникающим в повседневном использовании;
- повышении устойчивости к изменениям температуры среды использования, к ультрафиолету за счет используемых материалов, входящих в состав устройства;
- повышении эргономичности и удобства использования устройства.

По мнению лица, подавшего возражение, ближайшим аналогом для изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, является техническое решение, раскрытое в патентном документе [2], характеризующее пластиковый брелок с RFID меткой.

При этом в возражении указано, что в отличие от брелока по оспариваемому патенту брелок по патентному документу [2] может включать средний слой, который может не содержать RFID-метку, а RFID-модуль может быть встроен в наружный слой или в уже готовый брелок посредством фрезерования.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, отличием брелока по оспариваемому патенту от брелока по патентному документу [2] является то, что брелок имеет массу 4,65-4,95 г, прямоугольную форму длиной 50,95-51,05 мм,

шириной 24,61-24,71 мм, толщиной 3,34-4,34 мм, имеет круглое отверстие у одного из углов с внутренним диаметром 4,00-4,50 мм для крепления кольца, выполнен с закругленными углами, причем угол вблизи отверстия имеет радиус закругления $R=5,00-6,00$ мм, а остальные три угла имеют радиус $R=3,00-3,36$ мм, при этом поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы.

Кроме того, в возражении обращено внимание на патентный документ [2], в котором описана пластиковая карта с металлическими частицами с функцией RFID.

В отношении отличительных количественных признаков, характеризующих параметры и размеры брелока, в возражении указано, что данные значения не раскрыты в источниках информации, приведенных в возражении, однако указанные значения могут быть получены опытным путем, исходя из известных зависимостей и закономерностей, при этом известен факт влияния такого изменения указанных количественных признаков на технический результат.

В отношении признаков «поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы» лицо, подавшее возражение, отмечает, что согласно материалам оспариваемого патента композитная линза формируется из жидкого материала на основе полиуретана.

При этом, как отмечено в возражении, свойства материалов на основе полиуретана и возможность их использования для получения покрытий пластиковых карт известна, соответственно, из статьи, содержащейся в материалах [8], и патентных документов [5]-[7].

Таким образом, признаки «поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы», по мнению лица, подавшего возражение, явным образом следуют из уровня техники, в связи с чем изобретения по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого в корреспонденции от 27.01.2021 поступил отзыв.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления группы изобретений специалистом в данной области техники, в отзыве отмечено, что приведенные в описании оспариваемого патента сведения подтверждают возможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, а все признаки формулы изобретения являются ясными для специалиста.

По мнению патентообладателя, формулировка признака «поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы» свидетельствует о наличии одного единого слоя, состоящего из клея и композитной линзы. Указанные признаки, по мнению патентообладателя, раскрыты в описании и являются однозначными для понимания специалистом функциональных, технических и химических свойств используемых материалов и веществ. В подтверждение данных доводов в отзыве приведен ряд определений из общедоступных источников информации.

Также в отзыве отмечено, что группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению патентообладателя, устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, и способ, охарактеризованный в независимом пункте 9 формулы, имеют отличия от технических решений, раскрытых в патентном документе [2].

При этом в отзыве отмечено, что остальные приведенные в возражении источники информации не подтверждают известность всех отличительных признаков группы изобретений по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 03.02.2021 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы возражения.

Также в дополнительных материалах отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-6, 8, 10 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не раскрыты в описании оспариваемого патента.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в материалах оспариваемого патента не раскрыты признаки зависимых пунктов 15-17 формул, характеризующие использование добавок, а также признак «добавки» выражен общим понятием и для него не подтверждена возможность достижения технического результата во всех частных случаях реализации данного признака.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, в независимых пунктах 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, имеется несоответствие между признаками, касающимися количества используемых при производстве брелоков RFID-меток.

Кроме того, в дополнительных материалах отмечено, что признаки независимого пункта 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, касающиеся формирования линзы из жидкого материала на основе полиуретана, не являются реализуемыми, поскольку формирование поверхности в форме линзы является невозможным с технологической точки зрения вследствие растекания материала.

Дополнительно, лицо подавшее возражение, отмечает, что в описании оспариваемого патента не подтверждена возможность достижения указанных в описании технических результатов, а также указано, что некоторые из результатов не могут быть отнесены к техническим.

Кроме того, в дополнительных материалах выражено мнение о том, что на основании сведений, приведенных в патентном документе [2], в сочетании со сведениями, изложенными в патентных документах [5]-[7], в отношении изобретения по независимому пункту 9 формулы, характеризующей группу

изобретений по оспариваемому патенту, может быть сделан вывод о несоответствии его условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Вместе с дополнительными материалами представлена копия станицы из энциклопедии: Прохоров А.М., «Физическая энциклопедия», Советская энциклопедия, М., 1988 г. (далее – [9]).

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 08.02.2021, а также на заседании коллегии, проходившем 09.02.2021, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя, изложенными в отзыве, которые по существу повторяют доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, ранее.

На том же заседании коллегии 09.02.2021 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение, которые по существу повторяют доводы, изложенные патентообладателем ранее.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 10.02.2021 поступили дополнительные материалы, содержащие копии следующих материалов:

- Ушаков Д.Н., «Толковый словарь русского языка», Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1939 г., кол. 429, 430 (далее – [10]);

- сведения из Справочника технического переводчика, Интент, 2009-2013 гг., касающиеся определения термина «композит» (далее – [11]);

- РД 01.120.00-КТН-228-06 «Магистральный нефтепроводный транспорт. Термины и определения», введен 01.08.2006, на 2 л. (далее – [12]).

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 24.02.2021, а также на заседании коллегии, проходившем 26.02.2021, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы, изложенные ранее.

От патентообладателя в корреспонденции от 19.02.2021, а также на заседании коллегии, проходившем 26.02.2021, поступили дополнительные

материалы, содержащие копии материалов, процитированных патентообладателем ранее в отзыве и дополнительных материалах, а именно:

- Прохоров А.М., «Большая советская энциклопедия», Советская энциклопедия, М., 1970 г., на 11 л. (далее – [13]);
- сведения из Словаря-справочника терминов нормативно-технической документации, 2015 г., на 3 л. (далее – [14]);
- распечатки страниц из сети Интернет, содержащие сведения из статей сайта Википедия «Пластиковая карта» и «Композитный материал» (далее – [15]);
- распечатка страницы из словаря Ожегова С.Н., «Толковый словарь русского языка», содержащая определение термина «линза» на 2 л. (далее – [16]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.07.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

- несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом;
- несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой,

достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;

- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

- выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1375 Кодекса заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Согласно пункту 10.5 Регламента единство изобретения признается соблюденным, если в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений, в частности, одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство и способ получения (изготовления) устройства в целом или их части).

Согласно пункту 10.7.4.3 Регламента ИЗ в разделе описания «Раскрытие изобретения» подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата. Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента в разделе описания «Осуществление изобретения» приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно подпункту 1 пункта 10.8.1.5 Регламента зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Согласно подпункту 5 пункта 24.4 Регламента при проверке формулы проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем. Если признак охарактеризован общим понятием, охватывающим различные частные формы его выполнения, проверяется, представлены ли в описании изобретения сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им

технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 8 пункта 24.5.3 Регламента, если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что в формуле изобретения не соблюдено требование единства изобретений, то следует отметить, что указанное обстоятельство, даже в случае его наличия,

согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса не является основаниями для признания патента недействительным.

Кроме того, согласно вышеуказанной правовой базе единство изобретений признается соблюденным, если одно из изобретений группы предназначено для изготовления другого, например, устройство и способ изготовления устройства (см. пункт 10.5 Регламента).

В независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, охарактеризован брелок (устройство), а в независимом пункте 9 формулы охарактеризован способ изготовления брелока по пункту 1 формулы, что явным образом свидетельствует о том, что способ по пункту 9 направлен на изготовление устройства по пункту 1, т.е. требования пункта 10.5. Регламента соблюдены.

Кроме того, в указанном пункте Регламента отсутствуют какие-либо требования о необходимости дословного совпадения признаков в независимых пунктах формулы, образующих группу изобретений.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что зависимые пункты 2-6, 8, 10, 15-17 формулы не основаны на описании, то с ними частично можно согласиться ввиду того, что признаки, по меньшей мере, зависимых пунктов 3, 5, 6 и 8 формулы действительно не были раскрыты в описании заявки на дату ее подачи, а содержались лишь в формуле изобретения (см. подпункт 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Вместе с тем, согласно вышеуказанному пункту 1 статьи 1398 Кодекса данное обстоятельство также не является основанием для признания патента недействительным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что в описании оспариваемого патента отсутствуют примеры осуществления изобретений для зависимых пунктов формулы, то следует отметить, что согласно положениям подпункта 1 пункта 10.8.1.5 Регламента, который устанавливает требования к изложению зависимых пунктов в формуле изобретения, зависимый пункт

должен содержать признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его осуществления.

Отсюда следует, что признаки зависимых пунктов 2-8, 10-17 формулы характеризуют изобретения в частных случаях их осуществления и служат для уточнения признаков независимых пунктов 1 и 9. В этой связи приведение в описании примеров осуществления изобретения с подтверждением возможности достижения технического в отношении указанных частных случаев реализации изобретений не требуется.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, описано устройство, включающее слой клея, расположенного между заготовкой и композитной линзой, а в способе по пункту 9 формулы операция по нанесению слоя клея не указана, то необходимо отметить следующее.

В независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, указаны признаки «поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы».

Тут можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что указанные признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы, действительно выражены двусмысленно, поскольку характеризуют нанесение одного слоя с каждой стороны основы, при этом имеется указание на два компонента – клей и композитную линзу.

Вместе с тем, согласно независимому пункту 9 формулы «заготовки покрывают с одной стороны жидким материалом на основе полиуретана, далее идет процесс полимеризации, после чего лист с заготовками переворачивают и покрывают все заготовки с другой стороны жидким материалом на основе полиуретана, при полимеризации которого образуется обратный слой композитной линзы».

В описании оспариваемого патента приведены следующие сведения:

- заготовки брелоков покрывают вначале с одной стороны жидким материалом на основе полиуретана, перемещают на лоток и оставляют на 4-6 часов для полимеризации и сушки. В процессе полимеризации материал линзы надежно прилипает к основе, что не позволяет ей отслаиваться в процессе использования и хранения брелока. Температура и вязкость жидкого материала для получения необходимого объема и высоты композитной линзы, подбирается эмпирическим способом, при этом в него добавляют добавки, в том числе антибактериальную. В результате введенных добавок композитная линза становится устойчивой к загрязнению, к многократным перегибам, не пропускает ультрафиолетовый свет. После высыхания лист основы с заготовками брелоков переворачивают и покрывают жидким материалом на основе полиуретана с другой стороны для образования обратного слоя композитной линзы;

- процесс нанесения жидкого материала на основе полиуретана осуществляют вначале с одной стороны основы, в результате которой образуется лицевой слой композитной линзы, а после высыхания многослойную конструкцию переворачивают и покрывают с другой стороны для получения обратного слоя композитной линзы;

- композитная линза брелока обеспечивает защиту от выгорания (защита от ультрафиолета) и является антибактериальной. Материал линзы может содержать ароматическую добавку, придающую запах изделию, цветовые и/или флуоресцентные добавки, глиттер. Упругость материала композитной линзы позволяет «восстанавливаться» после нанесения вмятин или мелких царапин, например, от ключей.

Также в оспариваемом патенте имеется фиг. 1, на которой отчетливо видно, что брелок имеет форму двухсторонней линзы (выпуклой с двух сторон).

Таким образом, приведенные в оспариваемом патенте сведения, в частности, в описании и на фиг. 1, дают однозначное понимание того, что вышеуказанные признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы, характеризуют наличие в брелоке единого слоя из композитного материала,

который удерживается на поверхностях основы за счет адгезионных свойств материала (приклеен к основе), при этом указанный слой материала имеет выпуклую форму (форму линзы).

Что касается признаков, приведенных в независимом пункте 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, касающиеся процесса формирования композитной линзы, то они лишь конкретизируют материал линзы (материал на основе полиуретана), т.е. характеризуют способ, позволяющий изготовить частный случай брелока по пункту 1 формулы.

При этом специалистам в данной области техники хорошо известны клеевые свойства полиуретана (см. например, Кузнецов С.А., «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 902), что подразумевает возможность использования материалов на его основе для создания клеевого соединения.

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что отсутствуют какие-либо противоречия между вышеуказанными признаками независимых пунктов 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Также, с учетом сведений, раскрытых в описании и на фиг. 1 оспариваемого патента и в уровне техники, смысловое значение признаков независимого пункта 1 формулы «слой клея и композитной линзы» становится ясным для специалиста (см. пункт 2 статьи 1354 и подпункт 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что в независимых пунктах 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, имеется несоответствие между признаками, касающимися количества используемых при производстве брелоков RFID-меток, то следует отметить, что объектом изобретения является пластиковый брелок, оснащенный RFID-меткой, что предполагает обязательное присутствие, по меньшей мере, одной RFID-метки в брелоке. Вместе с тем, согласно сведениям,

приведенным в формуле и в описании оспариваемого патента, количество RFID-меток в каждом брелоке может быть больше одной.

Таким образом, несмотря на имеющиеся в формуле изобретения некорректные формулировки признаков смысловое содержание данных признаков с учетом описания является понятным и однозначным для специалиста (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Также необходимо отметить, что в описании к оспариваемому патенту приведен пример осуществления группы изобретений. Этот пример показывает возможность осуществления изобретений с достижением указанного в описании технического результата, в частности, в описании указано, что способ изготовления брелоков позволяет получить брелоки, удобные в использовании, которые обладают рядом преимуществ, таких, как: высокая прочность, эластичность, хорошая стойкость к истиранию, устойчивость к механическим воздействиям. Покрытие брелока имеет высокое сопротивление раздиру и деформациям, высокую стойкость к тепловым воздействиям, температурный интервал от -40 до 80°C, нечувствительность к воздействию внешних факторов, высокую стойкость к воздействию химических веществ, покрытие устойчиво к воздействию микроорганизмов, обладает хорошей демпфирующей способностью, устойчиво к радиации, не трескается, отсутствует коррозия, полиуретановая смола абсолютно прозрачна, не токсична, не содержит тяжелых металлов, не желтеет со временем.

Тут следует отметить, что приведение в описании примеров не является обязательным и их количество не регламентировано нормативными документами, действовавшими на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (см. пункт 10.7.4.5 Регламента).

Также в описании приведены сведения о частных формах выполнения признака, касающегося используемого клеевого вещества, а именно, в качестве такого вещества указан отверждаемый композиционный материал на основе полиуретана, клеевые свойства которого, как указано выше, являются известными специалисту. Приведенные сведения ясно дают специалисту понять

о допустимости использования различных отверждаемых полимерных композиционных материалов, обладающих клеевыми свойствами. Также в описании приведены конкретные примеры подходящих для использования добавок, которые могут быть использованы при изготовлении композитной линзы.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания считать, что требования подпункта 5 пункта 24.4 Регламента не выполнены.

Также можно отметить, что приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, какие вещества используют при изготовлении брелока, какие операции и действия осуществляют при изготовлении брелока. При этом все указанные в формуле изобретения и в описании вещества и технологические операции являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении не приведены аргументы в обоснование невозможности осуществления изобретений при каком-либо варианте осуществления изобретений, а именно, приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации не содержат каких-либо сведений, подтверждающих принципиальную невозможность осуществления изобретений в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах 1 и 9 формулы, а также в зависимых пунктах формулы, в частности, при использовании каких-либо веществ или операций.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что нанесение жидкого материала на основе полиуретана, который равномерно распределяется по основе, не позволит изготовить поверхность в виде линзы (выпуклую), то данные доводы также не подтверждены сведениями из научно-технической литературы.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать, что документы заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют

требованию раскрытия сущности изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретений специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, пункты 10.7.4.3 и 10.7.4.5 Регламента).

В отношении доводов о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» можно отметить следующее.

В возражении и дополнительных материалах отмечено, что наиболее близкими аналогами устройству и способу по независимым пунктам 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, являются технические решения, раскрытые в патентном документе [2], характеризующие пластиковый брелок с RFID меткой и способ его изготовления.

Как показал анализ, брелок по патентному документу [2] выполнен прямоугольной формы и имеет несколько последовательно совмещенных слоев из полимерных материалов, в том числе внешние защитные слои из полимерного материала. Слои могут содержать декоративно-информационный слой. Брелок может иметь круглое отверстие у одного из углов для крепления кольца, а также выполнен с закругленными углами. Совмещение слоев осуществляют термокомпрессионным способом в виде единого листа, из которого вырезают множество заготовок [реферат, формула, фиг. 2, 3, 16А, абзацы 0002, 0008, 0070-0074].

Отличием изобретений по оспариваемому патенту от технических решений, охарактеризованных в патентном документе [2], является, по меньшей мере, наличие у брелока наружных слоев композитной линзы (т.е. выпуклой формы), полученных посредством клеевого совмещения их с двумя сторонами основы, в частности, из жидкого материала на основе полиуретана. Также в патентном документе [2] отсутствуют сведения параметрах брелока, приведенных в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, анализ источников информации [1], [3]-[7] показал, что ни в одном из них не раскрыты, по меньшей мере, признаки, касающиеся наличия у брелока наружных слоев композитной линзы, полученных посредством клеевого совмещения их с двумя сторонами основы, в частности, из жидкого материала на основе полиуретана.

При этом в отношении патентного документа [3] дополнительно следует отметить, что описанное в нем устройство не охарактеризовано в тексте непосредственно как брелок, а относится к многослойной пластиковой карте. При этом в данном источнике информации отсутствуют сведения о наличии в карте каких-либо отверстий.

Согласно определению брелок – это украшение, небольшая подвеска к цепочке карманных часов, браслету, ключам и т.п. (см. Кузнецов С.А., «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 96), т.е. из определения брелока следует, что его конструкция предполагает наличие в нем средства крепления к другому предмету, такого, как сквозное отверстие.

Таким образом, технические решения, охарактеризованные в патентном документе [3], не относятся к средствам того же назначения, что и изобретения по независимым пунктам 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Источник информации [8] содержит сведения из сети Интернет и для них отсутствует документальное подтверждение даты помещения этих сведений в электронную среду, в связи с чем указанные сведения не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту (см. подпункт 2 пункта 26.3 Регламента).

Кроме того, указанный источник информации [8] также не содержит сведений об известности признаков, касающихся наличия у брелока наружных слоев композитной линзы, полученных посредством клеевого совмещения их с двумя сторонами основы, в частности, из жидкого материала на основе полиуретана.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из представленных с возражением источников информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие со всеми отличительными признаками изобретений по независимым пунктам 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретения по независимым пунктам 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В связи с вышесделанным выводом доводы в отношении наличия других отличительных признаков в независимых пунктах 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, и известности влияния отличительных признаков на достижение приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата не оценивались, поскольку данная оценка не изменяет вывод о соответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 9 упомянутой формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ зависимых пунктов 2-8, 10-17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, также не проводился (см. подпункт 8 пункта 24.5.3 Регламента).

В отношении источников информации [9]-[12], представленных лицом, подавшим возражение, можно отметить, что они приведены для сведения и не изменяют сделанных выше выводов.

Что касается источников [13]-[16], представленных патентообладателем, то они содержат определения некоторых терминов, используемых в оспариваемом патенте, и приведены для сведения.

От лица, подавшего возражение, 01.03.2021 поступило особое мнение, в котором затронуты вопросы технического характера, проанализированные в

настоящем заключении выше, а также вопросы, связанные с процедурой рассмотрения возражения.

В отношении довода о том, что к протоколу заседания коллегии от 26.02.2021 не была приобщена позиция экспертного отдела, следует отметить, что указанная позиция была озвучена устно представителем экспертизы, присутствовавшим на заседании коллегии, и была учтена при подготовке настоящего заключения.

Кроме того, присутствие на заседании коллегии представителя экспертного отдела и представление им позиции в письменном виде не является обязательным при рассмотрении возражения.

В отношении доводов о том, документы заявки № 2016129994, по которой был выдан оспариваемый патент, могут служить примером другим лицам, которые хотят подать заявки на изобретения, то данное обстоятельство не относится к оценке патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2629143 оставить в силе.